



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0643-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “GO-SMART”

ALINTER S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-2338)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

### *VOTO N° 0232-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ALINTER S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuatro minutos con veintinueve segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de marzo de 2012, el Lic. **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ALINTER S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica con domicilio en curridabat de la BMW 100 mts al este y 150 mts al norte, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GO-SMART” en clase 03 Internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.”*



**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad a las nueve horas, cuatro minutos con veintinueve segundos del cuatro de junio de dos mil doce, se resolvió: *“(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”*

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ALINTER S.A**, interpuso para el día 13 de junio de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada a las doce horas, veinte minutos con catorce segundos del diecinueve de junio de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(...): **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).**”*

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

**UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“SMART (Diseño)”**, bajo el registro número **162723**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **LABORATORIOS SMART S.A**, inscrita desde el 28 de septiembre de 2006 con una vigencia al 28/09/2016. (doc. v.f 09 y 10)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GO-SMART”, presentada por la empresa **ALINTER S.A**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “SMART”, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad, además de que pretenden la protección de productos relacionados y vinculados en la clase 03 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **ALINTER S.A**, dentro de sus agravios manifiesta que desde el punto de vista visual, ambas marcas tienen elementos que las diferencian y caracterizan entre sí, por cuanto la marca que se encuentra inscrita cuenta con una grafía y estilo especial, siendo una marca mixta con un elemento figurativo en la parte superior en forma de “U” y otro denominativo con un estilo particular de letra, muy distinta a la marca GO-SMART con una fonética, estilo y conceptualización distintos. Desde el punto de vista fonético el término GO le proporciona un giro diferente a la pronunciación e incluso al significado de la marca, siendo la palabra SMART complementaria a su significado. Se trata de una marca compuesta que evoca un solo significado, no siendo un elemento genérico o conocido como así lo establece el inciso b) del artículo 24 del Reglamento, por lo que es susceptible de identificar en el mercado. Que la denominación GO-SMART nos conduce a



diferentes acepciones tales como “**Ser inteligente**”, “**Ser listo**”, “**Ser limpio**”, “**Ser astuto**”, que denotan un significado distinto al de la marca registrada. Asimismo los productos de la clase 03 internacional que ambas empresas comercializan son propios de los **SUPERMERCADOS**, en donde el consumidor puede escoger o seleccionar el de su preferencia. Ello en concordancia con lo que dispone el inciso d) del artículo 24 del Reglamento, a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que solicita se anule y se deje sin valor ni efectos jurídicos la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de la inscripción de la marca GO-SMART en clase 03, propiedad de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre



los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así las cosas, cabe resumir entonces que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**GO-SMART**” y la marca de fábrica inscrita “**SMART**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.



En este sentido, para el caso bajo examen tenemos que a nivel visual los signos contrapuestos “**SMART**” de la marca inscrita, que se encuentra en idioma inglés traducido al castellano refiere al adjetivo “**inteligente, elegante, listo, astuto, etc.**”, y la marca solicitada “**GO-SMART**” que además de utilizar el término SMART en su composición, como elemento diferenciador incorpora la palabra “**GO**” el cual traducido al español significa “**ir**”, aplicado al caso bajo examen y de manera integral nos encontraríamos con las siguientes acepciones “**ir inteligente, ir elegante, ir listo, ir astuto, etc.**”, por lo que dicho elemento no le proporciona la distintividad necesaria al signo solicitado y el consumidor medio lo va asociar como si fuese de la empresa que lo tiene registrado, pero con una nueva presentación en el mercado, o en su defecto que contiene algún compuesto diferente que mejora el producto, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial. Máxime que a la hora de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo, ambas se identificarán como si fuese la misma, dado que el término “**GO**” como se ha indicado líneas arriba, se interpreta como si el producto inscrito y comercializado tuviese una nueva presentación.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que ambas marcas **SMART** y **GO-SMART** tienen un significado concreto y específico, aunado a que la marca “**SMART**” se encuentra inscrita desde septiembre de 2006 (v.f 09) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **LABORATORIOS SMART S.A**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil, bajo una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Aunado a lo anterior, es de mérito indicar al recurrente que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de los mismos tipos de productos, los cuales tal y como la misma parte lo manifiesta en **SUPERMERCADOS**, por lo que serán ubicados en el mismo



sector u anaquel de los establecimientos comerciales que pretendan distribuir dichos productos, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo la aplicación del artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito, en virtud de ello no es de recibo sus manifestaciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**SMART**” propiedad de **LABORATORIOS SMART S.A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GO-SMART**”, presentada por **ALINTER S.A**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, apoderado especial administrativo de la empresa **ALINTER S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuatro minutos con veintinueve segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se



proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GO-SMART**” en **clase 03** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*